

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.10.2019, поданное Тарек Кудси Алаттар, Дамаск, Сирия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691236, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **GATTART** » по заявке № 2018714457 с приоритетом от 11.04.2018 зарегистрирован 14.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за номером № 691236 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Фармасьютикал Кемикал Косметик Индастри АЛКАЛОИД АД Скопье, Блвд. Александар Македонски 12, 1000 Скопье, Республика Македония (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, его регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак « **GATTART** » по свидетельству № 691236 сходен до степени смешения с

принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «**Alattar**» по свидетельству № 637049, имеющим более ранний приоритет (27.07.2016) и зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве обоснования однородности сравниваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ лицо, подавшее возражение, ссылается на правоприменительную практику, согласно которой «зубные порошки и пасты», «мыла; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», перечисленные в перечне противопоставленного товарного знака, представляют собой гигиенические средства, которые могут быть предназначены как для профилактических, так и для лечебных целей, что обуславливает их однородность лекарственным и фармацевтическим препаратам, перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака (решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2016 по делу № СИП-646/2015; решение Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2016 по делу № СИП-348/2016).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на серию товарных знаков по свидетельствам №№ 637049, 429086, 611822, объединенных словесным элементом «Alattar», как основание для расширения круга товаров, рассматриваемых в качестве однородных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691236 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения приложены следующие документы:

(1) - распечатка сведений из открытой базы данных ФИПС о товарных знаках по свидетельствам №№ 637049, 429086, 611822;

(2) - распечатки словарных статей; распечатки сведений из сети Интернет;

(3) - выдержки из судебной практики.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения относительно сходства до степени смешения

противопоставляемых товарных знаков по свидетельствам №№ 429086, 611822, 637049 и товарного знака по свидетельству №691236, а также с доводами об однородности товаров, для индивидуализации которых используются сравниваемые товарные знаки.

Сравниваемые товары не являются относящимися к одному роду и виду. А также области деятельности владельцев сравниваемых обозначений не совпадают. Правообладателем подана заявка на регистрацию лекарственного препарата, маркированного оспариваемым товарным знаком.

Наличие у лица, подавшего возражение, действующих комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 429086, 611822 является дополнительным основанием, исключающим сходство до степени смешения и однородность товаров товарного знака по свидетельству № 637049 и товарного знака по свидетельству №691236.

В качестве дополнительных обстоятельств правообладатель просит учесть данные о фактическом использовании оспариваемого товарного знака, в частности тот факт, что им маркируются фармацевтические препараты в форме таблеток, что полностью исключает возможность смешения сравниваемых товаров потребителем.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(4) - копия заявления № 92885 от 29.06.2018 о государственной регистрации лекарственного препарата с торговым наименованием «Гаттарт»; сведения о ходе государственной регистрации лекарственного препарата «GATTART» (Гаттарт);

(5) - изображение упаковки, которая используется в Болгарии и Словении; изображение макета упаковки, планируемой к использованию в Российской Федерации;

(6) - инструкция по применению препарата «GATTART» (Гаттарт) в Европейском Союзе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.04.2018) приоритета товарного знака по свидетельству № 691236 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс - и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 691236 (приоритет от 11.04.2018) представляет собой словесное обозначение « **GATTART** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«продукты фармацевтические; антациды для медицинских целей»*.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о товарных

знаках по свидетельствам №№637049, 429086, 611822, имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак [1] «**Alattar**» по свидетельству №637049 с приоритетом от 27.07.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [2] «**العطار alattar**» по свидетельству №611822 с приоритетом от 18.04.2016 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ALATTAR», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения силуэта человека с поднятой согнутой рукой, изображенного на фоне черного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [3] «**العطار alattar**» по свидетельству №429086 с приоритетом от 08.06.2009 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ALATTAR», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения силуэта человека с поднятой согнутой рукой, изображенного на фоне черного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный [1] товарные знаки представляют собой словесные элементы «GATTART» и «ALATTAR». Несмотря на совпадение в

сравниваемых словах буквосочетания «ATTAR», одинаковые буквы приобретает разное фонетическое воспроизведение в сравниваемых словесных элементах за счет разного количества слогов в словах - «GAT-TART» - состоит из двух слогов, и «AL-AT-TAR» - из трех; особое отличие фонетического восприятия создают разные первые слоги сравниваемых обозначений «GAT», «AL», с которых начинается прочтение слов (оба слога закрытые). Следовательно, в данном случае отсутствует сходство начальной части обозначений. При этом имеются некоторые признаки звукового сходства частей «TART» и «TAR» сравниваемых обозначений. Однако наличие в конце оспариваемого товарного знака буквы «T» усиливает фонетическое различие сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения «GATTART» и «ALATTAR» не обладают словарным лексическим значением, поэтому семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия начальных «GA» и «AL» и конечных «T» и «R» частей сравниваемых обозначений, графемы которых не совпадают полностью. При этом оба словесных элемента выполнены буквами латинского алфавита и совпадают по длине за счет равного количества букв.

Учитывая проведенный анализ, следует сделать вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака «GATTART» и противопоставленного товарного знака [1] «ALATTAR».

Противопоставленные товарные знаки [2-3] являются комбинированными, состоящими из изобразительного и словесного элементов, при этом основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителем.

В результате изложенного выше сравнительного анализа словесных элементов «GATTART» и «ALATTAR» оспариваемого и противопоставленного обозначений установлено отсутствие их сходства.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [2-3] не являются сходными в целом, ввиду отсутствия сходства

словесных элементов «GATTART» и «ALATTAR», а также за счет разного общего зрительного впечатления, которое производят сравниваемые товарные знаки.

Что касается однородности товаров, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 691236, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], то коллегия установила следующее.

Оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 691236 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ *«продукты фармацевтические; антациды для медицинских целей»*.

Противопоставленные товарные знаки [1, 3] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, следует рассматривать товары 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков в качестве однородных товарам 05 класса МКТУ, перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«фармацевтические препараты; антациды для медицинских целей»* относятся к родовой группе «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Эти товары предназначены для профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека. Деятельность по производству лекарственных препаратов подлежит лицензированию.



Товары *«мыла; косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*, предназначены для ухода и гигиены, представляют собой товары ежедневного применения, широкого потребления, реализуемые посредством торговых сетей и неспециализированных магазинов.

Товары *«парфюмерные изделия, эфирные масла»* представляют собой ароматизирующие средства, используемые в целях придания аромата, характеризуются потребительскими свойствами – стойкость, состав композиции, реализуются как в не профилированных магазинах, так и через парфюмерные бутики.

Рассматриваемые товары не являются сырьем для медицинских и фармацевтических целей (как, например, мята для фармацевтических целей или эвкалипт для фармацевтических целей). Следовательно, сопоставляемые товары имеют различный круг потребителей, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Таким образом, на основании изложенного, а также с учетом сложившихся методических подходов, товары 03 класса МКТУ, относящиеся к средствам гигиеническим и косметическим (*«мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*), и товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации *«фармацевтические препараты; антациды для медицинских целей»* однородными не являются, поскольку относятся к разным видам (роду), имеют разные формы выпуска товаров, не совпадают по кругу потребителей и условиям реализации.

Кроме того, коллегией приняты во внимание материалы (5), представленные с отзывом правообладателя, о фактическом использовании оспариваемого товарного знака при маркировке таблетированных лекарственных препаратов для желудка.

Услуги противопоставленного товарного знака [2] по рекламе, офисной службе, маркетингу, предоставлению жилья и обеспечению питанием, услуги в области гигиены, услуги в области сельского хозяйства, очевидно, не являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Что касается ссылок лица, подавшего возражение, на правоприменительную практику, согласно которой косметические и гигиенические средства, которые могут быть предназначены как для профилактических, так и для лечебных целей, рассматриваются в качестве однородных лекарственным и фармацевтическим препаратам, то коллегия отмечает следующее.

Более широкий диапазон товаров и услуг может рассматриваться в качестве однородных, при наличии дополнительных обстоятельств, усиливающих вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В данном случае указанные обстоятельства отсутствуют.

Что касается довода, изложенного в возражении, о том, что серия товарных знаков лица, подавшего возражение, объединённая общим элементом «ALATTAR», должна быть учтена в качестве основания для расширения диапазона товаров, рассматриваемых в качестве однородных, то он опровергается выводом коллегии об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

На основании вышеизложенного, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, .

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 691236 несоответствующей требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 691236.**